



# BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 19/20

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
28.03.2022

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Patent 10 2012 111 052**

wegen Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 23. November 2021 durch die Vorsitzende Richterin Kopacek, die Richterin Püschel und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Der Beschwerdeführer B... ist - zusammen mit dem weiteren Beteiligten im Beschwerdeverfahren J... - Inhaber des am 16. November 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten Patents mit der Bezeichnung „Babytrage“, dessen Erteilung am 13. Mai 2015 veröffentlicht wurde.

Mit Bescheid vom 5. April 2019, der an die auch im Patentregister eingetragenen Verfahrensbevollmächtigten der Patentinhaber, die Kanzlei 2... ..., B1... (im Folgenden: Kanzlei 2...) gerichtet war, wies das DPMA die Patentinhaber darauf hin, dass die 7. Jahresgebühr (180,- €) nicht innerhalb der zuschlagfreien Zahlungsfrist entrichtet worden sei und die Gebühr mit Verspätungszuschlag (50,- €) noch bis zum 31. Mai 2019 gezahlt werden könne, anderenfalls erlösche das Patent. Nachdem bis zu diesem Zeitpunkt keine Zahlung eingegangen war, hat das DPMA im Patentregister und Patentblatt

vermerkt, dass das Patent seit 1. Juni 2019 wegen Nichtzahlung der Jahresgebühr erloschen sei.

Mit Schriftsatz vom 6. Januar 2020, beim DPMA eingegangen am 9. Januar 2020, haben die Patentinhaber, vertreten durch eine andere Kanzlei, Antrag auf „Wiedereinsetzung des Patents in den vorigen Stand“ gestellt, mit der Begründung, die 7. Jahresgebühr sei infolge eines internen Fehlers nicht fristgerecht entrichtet worden. Am 13. Dezember 2019 sei die Rücküberweisung der zum 1. November 2019 gezahlten 8. Jahresgebühr empfangen worden. Eine telefonische Auskunft beim DPMA habe ergeben, dass das Patent aufgrund der Nichtzahlung der 7. Jahresgebühr erloschen und zuvor an die Kanzlei 2... im April 2019 ein entsprechendes Erinnerungsschreiben des DPMA ergangen gewesen sei. Auf Nachfrage der Patentinhaber bei der sie vertretenden Kanzlei 2... habe diese per E-Mail am 13. Dezember 2019 geantwortet, dass seitens der Patentinhaber am 1. Oktober 2014 mitgeteilt worden sei, die Überwachung und die Zahlung der Jahresgebühren selbst zu übernehmen; auf eine solche Mitteilung würden die Schutzrechte aus der Gebührenüberwachung der Kanzlei genommen und zur Vermeidung von Kosten Mitteilungen der Ämter im Zusammenhang mit den Jahresgebühren nicht mehr übersendet. Die Patentinhaber tragen weiter vor, sie hätten, wie aus der pünktlichen Zahlung der 8. Jahresgebühr zu ersehen sei, unverzüglich die 7. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag beglichen, wären sie von dem Erinnerungsschreiben des DPMA in Kenntnis gesetzt worden. Da sie nicht durch die sie vertretende Kanzlei 2... über die fehlende Zahlung der 7. Jahresgebühr informiert worden seien, seien sie ohne eigenes Verschulden verhindert gewesen, die Zahlungsfrist einzuhalten. Die 7. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag ist am 8. Januar 2020 gezahlt worden.

Das DPMA hat mit Zwischenbescheid vom 3. Februar 2020 darauf hingewiesen, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung zwar zulässig sei, aber mit einer Gewährung der Wiedereinsetzung nicht gerechnet werden könne, weil die vorgetragenen Gründe nicht geeignet seien, ein Verschulden auszuschließen. Bei der

patentamtlichen Mitteilung vom 5. April 2019, die an die weiterhin eingetragenen Vertreter gesandt worden sei, handle es sich um eine gesetzlich nicht vorgesehene Serviceleistung, aus deren Unterbleiben keine Rechte hergeleitet werden könnten; die Patentüberwachung obliege den Patentinhabern selbst.

Die Patentinhaber haben hierauf erwidert, dass sie nicht darauf vertraut hätten, dass eine amtliche Mitteilung ergehe, was auch daran erkennbar sei, dass die 3. bis 6. und die 8. Jahresgebühr fristgerecht gezahlt worden seien. Vielmehr seien sie nur durch ein Verschulden Dritter verhindert gewesen, die Zahlungsfrist einzuhalten, da sie nicht von der Kanzlei 2... über die nicht eingegangene Zahlung der 7. Jahresgebühr informiert worden seien. Diese Kanzlei habe dadurch, dass sie die amtliche Mitteilung vom 5. April 2019 nicht an die Patentinhaber weitergeleitet habe, ihrer anwaltlichen Sorgfaltspflicht nicht genügt (unter Verweis auf BPatGE 13, 87, 93f; BPatG, Beschlüsse vom 27. Oktober 2011 - 10 W (pat) 28/07, und vom 17. Dezember 2009 - 10 W (pat) 47/06). Dieses Verschulden der Kanzlei dürfe aber den Patentinhabern nicht gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet werden, da die Kanzlei bereits seit dem 1. Oktober 2014 von der Überwachung und Entrichtung der Jahresgebühren entbunden und daher insoweit kein Bevollmächtigter gewesen sei.

Auf den zweiten Zwischenbescheid des DPMA vom 8. April 2020, mit dem das DPMA unter Verweis auf die zitierte Rechtsprechung darauf hingewiesen hat, dass die unterlassene Weiterleitung der patentamtlichen Mitteilung eine Sorgfaltspflichtverletzung der anwaltlichen Vertreter darstelle, die sich die Patentinhaber aber wiederum zurechnen lassen müssten, haben die Patentinhaber nochmals ausgeführt, dass ihnen vorliegend das Verschulden der Kanzlei 2... .. nicht gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet werden könne. Da die Kanzlei bereits seit dem 1. Oktober 2014 von der Überwachung und Entrichtung der Jahresgebühren entbunden gewesen sei, sei sie hier gerade kein Verfahrensbevollmächtigter im Sinne der Vorschrift gewesen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 44 - hat durch Beschluss vom 24. Juni 2020 den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags aus den Gründen des Bescheides vom 8. April 2020 zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, in Fällen, in denen ein Vertreter nicht mit der Einzahlung von Jahresgebühren beauftragt sei, genüge er nach ständiger Rechtsprechung seiner anwaltlichen Sorgfaltspflicht dadurch, dass er den Patentinhaber über die Notwendigkeit und die Frist der Gebühreinzahlung sowie auf die Rechtsfolgen einer unterbliebenen Zahlung hinweise. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die Kanzlei die Patentinhaber entsprechend informiert habe, hätten die Patentinhaber entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, um die Zahlungsfristen selbst zu überwachen; dies sei offenbar nicht geschehen. Der E-Mail der Kanzlei 2... vom 13. Dezember 2019 sei jedoch nicht zu entnehmen, dass die Patentinhaber korrekt informiert worden seien.

Gegen den ihnen am 26. Juni 2020 zugestellten Beschluss haben die Patentinhaber mit Schriftsatz vom 22. Juli 2020, eingegangen am 24. Juli 2020, Beschwerde eingelegt, aber nur eine Beschwerdegebühr in Höhe von 200,- € gezahlt. In dem zugleich eingereichten Formblatt mit den Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Mandats ist als Name des Beschwerdeführers B... angegeben (im Folgenden: Beschwerdeführer).

Der Patentinhaber und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juni 2020 aufzuheben und ihm die Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr einschließlich des Verspätungszuschlags zu gewähren.

Zur Begründung wiederholt und vertieft der Beschwerdeführer die schon vor dem DPMA vorgetragene Argumentation, wonach den Patentinhabern die durch die Nichtweiterleitung der patentamtlichen Mitteilung vom 5. April 2019 gegebene Sorgfaltspflichtverletzung der Kanzlei 2... nicht gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen sei. Diese Kanzlei sei seit dem 1. Oktober 2014 von der Überwachung und Entrichtung der Jahresgebühren entbunden und daher hier gerade keine Verfahrensbevollmächtigte im Sinne des § 85 Abs. 2 ZPO gewesen. Dabei sei es unerheblich, ob die Kanzlei für andere Verfahren des vorliegenden Patents bevollmächtigt geblieben sei. Es dürfe einem Patentinhaber nicht zum Nachteil gereichen, dass er sein Recht auf die freie Wahl eines ihn vertretenden Anwalts für jedes Einzelverfahren getrennt ausübe. Da die Kanzlei 2... von daher nicht als Verfahrensbeteiligte, sondern als eine nicht am Verfahren beteiligte Dritte anzusehen sei, seien die Patentinhaber damit nur durch Verschulden einer nicht Verfahrensbeteiligten gehindert gewesen, die Nachfrist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr gegenüber dem DPMA einzuhalten.

Der Senat hat mit Schreiben vom 27. September 2021 darauf hingewiesen, dass zwar trotz Zahlung nur einer Beschwerdegebühr eine wirksame Beschwerde vorliege, da die Gebühr zumindest B... zugeordnet werden könne, der damit Beschwerdeführer geworden sei. Die Beschwerde dürfte aber unbegründet sein, weil es insbesondere an Vortrag dazu fehle, wie die Rechtzeitigkeit der Gebührensicherung sichergestellt worden sei.

Hierauf hat der Beschwerdeführer schriftsätzlich und auch in der mündlichen Verhandlung erwidert, dass zwei Fristen zu unterscheiden seien, nämlich zum einen die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr ohne Zuschlag und zum anderen die Frist zur Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlag. Da in der Vergangenheit die Jahresgebührensicherung in der Frist zur Zahlung ohne Zuschlag fehlerfrei funktioniert habe, sei die Frist zur Zahlung mit Zuschlag nie relevant gewesen; es habe daher kein schuldhaftes Versäumnis darin gelegen, diese Frist zur Zahlung mit Zuschlag nicht zu notieren. Dies ergebe sich für den Beschwerdeführer als

Nichtanwalt und Inhaber eines kleinen Unternehmens, der B2... GmbH, auch bei Anlegung des vorliegend gebotenen individuellen Sorgfaltsmaßstabs. Die Frist zur Zahlung der Gebühr ohne Zuschlag sei im Übrigen durch Einträge in einem elektronischen Kalender notiert gewesen. In der fraglichen Zeit sei eine Umstellung auf ein anderes Kalendersystem erfolgt.

Es würden aus dem Unterbleiben der Gebührenmitteilung auch keine Rechte hergeleitet. Die Gebührenmitteilung sei vorliegend nämlich ergangen; dass diese den Patentinhabern nicht zugegangen sei, sei ein ihnen nicht zurechenbares Verschulden. Die Kanzlei 2... sei für das Erteilungsverfahren bevollmächtigt gewesen, was aber nicht bedeute, dass sie für jedes weiteres Verfahren bevollmächtigt sei.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben (§ 73 Abs. 2 PatG), auch die Beschwerdegebühr ist fristgerecht gezahlt worden.

Zwar ist innerhalb der Beschwerdefrist nur eine Beschwerdegebühr eingezahlt worden, obwohl am erstinstanzlichen Wiedereinsetzungsverfahren die zwei Patentinhaber als Antragsteller beteiligt waren und beide Beschwerde eingelegt haben und somit - nach der bis zum 17. August 2021 geltenden Fassung des PatKostG - für jeden Beteiligten eine Gebühr zu zahlen gewesen wäre (§§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 PatKostG i. V. m. mit Gebührenverzeichnis Teil B Vorbemerkung Absatz 1 - „Die Gebühren Nummern 400 000 bis 401 300 werden für jeden Antragsteller gesondert erhoben.“). Nach dem Wortlaut dieser Vorbemerkung hat, wenn mehrere Inhaber eines Patents gegen eine Entscheidung des DPMA Beschwerde einlegen, jeder eine Beschwerdegebühr zu entrichten (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 - Mauersteinsatz).

Soweit nur eine Beschwerdegebühr entrichtet ist wie hier, ist jedoch zu prüfen, ob die entrichtete Gebühr zumindest einem der Beteiligten zugeordnet werden kann, was etwa in Betracht kommt, wenn nur der Name eines Beteiligten auf dem Überweisungsformular oder der Einzugsermächtigung angegeben ist (vgl. BGH a. a. O., Tz. 17, 18 - Mauersteinsatz; BGH GRUR 2017, 1286, Tz. 27 - Mehrschichtlager). Letzteres ist hier der Fall. Denn in dem mit der Beschwerde eingereichten Formblatt mit Angaben zum Verwendungszweck des SEPA-Mandats ist nur B... als Beschwerdeführer genannt; ihm lässt sich daher auch ohne weiteres die eingezahlte Beschwerdegebühr zuordnen.

Der weitere Inhaber des Patents ist daher nicht Beschwerdeführer geworden, er ist aber als notwendiger Streitgenosse am Beschwerdeverfahren zu beteiligen (vgl. BGH a. a. O., Tz. 32 - Mehrschichtlager).

Die ab 18. August 2021 geltende Rechtslage, wonach das Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz derart geändert wird, dass der oben genannten Vorbemerkung der Satz angefügt wird: „Gemeinschaftliche Inhaber oder Anmelder eines betroffenen Schutzrechts gelten als ein Antragsteller, wenn sie in den in Satz 1 genannten Fällen gemeinsam Beschwerde einlegen.“ (s. Art. 8 Nr. 3 Buchst. o des Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 10. August 2021, BGBl. I, S. 3490), ist dagegen auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar, da die Beschwerdefrist einen in der Vergangenheit abgeschlossenen Sachverhalt betrifft.

2. Die Beschwerde ist unbegründet, denn die Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Antrag auf Wiedereinsetzung zu Recht zurückgewiesen.

2.1 Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist zwar statthaft, da die Patentinhaber die Frist zur Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Verspätungszuschlag versäumt und

dadurch einen gesetzlichen Rechtsnachteil erlitten haben. Die 7. Jahresgebühr war - ausgehend vom Anmeldetag, dem 16. November 2012 - am 30. November 2018 fällig geworden (§ 3 Abs. 2 PatKostG). Gemäß § 7 Abs. 1 PatKostG ist die Frist zur zuschlagfreien Zahlung am 31. Januar 2019 abgelaufen, die Zahlungsfrist mit Verspätungszuschlag am Freitag, den 31. Mai 2019. Die erst mit Stellung des Wiedereinsetzungsantrags am 8. Januar 2020 geleistete Zahlung ist verspätet gewesen, mit der Folge, dass das Patent erloschen ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

2.2 Demgegenüber bestehen bereits Zweifel, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 123 Abs. 2 PatG erfüllt, wonach er innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses zu stellen und zu begründen sowie die versäumte Handlung nachzuholen ist.

Soweit davon ausgegangen wird, dass das Hindernis i. S. d. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG erst am 13. Dezember 2019 weggefallen ist, als einer der Patentinhaber, nachdem er die Rückzahlung der 8. Jahresgebühr durch das DPMA bemerkt hatte, durch Nachfrage beim DPMA vom Erlöschen des Patents erfahren hat, wären die am 8. Januar 2020 erfolgte, nachgeholte Zahlung der 7. Jahresgebühr und der am 9. Januar 2020 gestellte Wiedereinsetzungsantrag zwar noch rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 123 Abs. 2 PatG erfolgt. Der Wegfall des Hindernisses tritt jedoch nicht erst mit positiver Kenntnis von der Fristversäumung ein, sondern schon dann, wenn die Säumnis bei Beachtung der zu erwartenden Sorgfalt hätte erkannt werden können (vgl. Schulte/Schell, PatG, 11. Aufl., § 123 Rdn. 26). Eine Kenntnis der Kanzlei 2... kann zwar nicht zugerechnet werden, da sie nicht mit der Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren beauftragt war (st. Rspr. seit BPatGE 13, 87; z. B. Senatsbeschluss vom 11. Oktober 2012 - 10 W (pat) 16/10 unter II.2, m. w. N.). Mit dem Wiedereinsetzungsantrag sind jedoch keine Angaben dazu gemacht worden, in welcher Weise sich die Patentinhaber, die die Überwachung und Zahlung der Jahresgebühren selbst übernommen hatten, um die Zahlung gekümmert haben; insoweit ist damit mangels Vortrag nicht auszuschließen, dass die Fristversäumung bei gebotener Sorgfalt schon zu einem

früheren Zeitpunkt von den Patentinhabern hätte erkannt werden können. Dies ist auch durch den Umstand, dass die Zahlungsfrist in einen elektronischen Kalender eingetragen war, wie vom Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung vorgetragen worden ist, nicht auszuschließen, zumal auch insoweit - abgesehen davon, ob dieser Vortrag überhaupt noch berücksichtigt werden kann (siehe nachfolgend unter 2.3.1) - die Handhabung der Fristenkontrolle im Einzelnen nicht näher dargelegt ist. Letztlich kann die Einhaltung der Antragsfrist jedoch dahin gestellt bleiben, da aus den nachfolgenden Gründen die Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung nicht vorliegen.

2.3 Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist in der Sache unbegründet. Wiedereinsetzung kann gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG nur demjenigen gewährt werden, der ohne Verschulden an der Fristeinhaltung verhindert war. Dies ist hier nicht feststellbar.

2.3.1 Nach dem Vortrag der Patentinhaber bleibt die Möglichkeit offen, dass die Fristversäumung (auch) von ihnen selbst verschuldet war.

Verschulden i. S. v. § 123 Abs. 1 PatG umfasst Vorsatz und jeden Grad von Fahrlässigkeit. Fahrlässig handelt nach § 276 Abs. 2 BGB, wer die im Verkehr übliche Sorgfalt außer Acht lässt, wobei sich das im konkreten Fall zu fordernde Maß der Sorgfalt nach der Person des Säumigen bestimmt (vgl. Schulte/Schell, a. a. O., § 123 Rdn. 74). Insoweit ist hier zu berücksichtigen, dass die Patentinhaber den von ihnen selbst übernommenen Zahlungen der dritten bis sechsten Jahresgebühr fristgerecht nachgekommen und demnach mit den mit der Zahlung von Patentjahresgebühren verbundenen Sorgfaltsanforderungen nicht unvertraut sind. Im Übrigen müssen nach ständiger Rechtsprechung nicht nur berufsmäßige Vertreter wie Anwälte, sondern auch gewerbliche Betriebe für eine den Sorgfaltsanforderungen des § 276 Abs. 2 BGB genügende Büroorganisation sorgen, die auch eine effiziente Fristenkontrolle mitumfasst (vgl. BGH VersR 1989, 930; OLG München VersR 1993, 502; BPatG, Beschluss vom 29. Oktober 2020 -

7 W (pat) 11/19, unter II.3.1). Dass es sich bei dem Beschwerdeführer um den Inhaber und Geschäftsführer eines kleinen Handelsunternehmens handelt, wie in der mündlichen Verhandlung hervorgehoben worden ist, führt daher nicht zu einer maßgeblichen Herabsetzung der Sorgfaltsanforderungen (zu den Sorgfaltspflichten eines GmbH-Geschäftsführers vgl. auch BPatG, Beschluss vom 21. Juni 2012 - 10 W (pat) 4/09, unter II.4, juris Tz. 20).

Nach der zum Wiedereinsetzungsantrag vorgetragenen Begründung wird maßgeblich darauf abgestellt, dass nur das Verhalten der von den Patentinhabern mandatierten Kanzlei 2..., und damit eines Dritten, die Fristversäumung verursacht habe, indem es diese Kanzlei unterlassen habe, die Gebührenmitteilung des DPMA vom 5. April 2019 an die Patentinhaber weiterzuleiten. Dieser Begründung kann indes nicht hinreichend entnommen werden, dass die Patentinhaber selbst den Sorgfaltsanforderungen im Zusammenhang mit der Zahlung der 7. Jahresgebühr gerecht geworden sind.

Ein Antragsteller, der sich auf eine unverschuldete Säumnis beruft, muss im Rahmen seines Wiedereinsetzungsantrags die tatsächlichen Abläufe, aus denen sich ergibt, auf welchen Umständen die Fristversäumung beruht, verständlich und geschlossen schildern; tut er dies nicht, geht dies zu seinen Lasten (vgl. BGH AnwBl. 2013, 233; NJW 2008, 3501; BPatG, Beschluss vom 21. Januar 2016 - 7 W (pat) 1/15). Das ist hier der Fall, denn der Umstand, dass wie behauptet ein Dritter eine Ursache für die Fristversäumung gesetzt hat, entbindet einen Antragsteller nicht davon, vorzutragen, dass er selbst ohne Verschulden gehandelt hat, insbesondere in einem Fall wie hier, in dem die Patentinhaber die Überwachung und Zahlung der Patentjahresgebühren selbst übernommen haben. Insoweit fehlt es im Wiedereinsetzungsantrag an jeglichem Vortrag, in welcher Weise sich die Patentinhaber um die Zahlung gekümmert haben, insbesondere mit welchen organisatorischen Maßnahmen und Vorkehrungen die Rechtzeitigkeit der Zahlung zum damaligen Zeitpunkt sichergestellt worden ist. Ein solcher Vortrag wäre nur dann entbehrlich gewesen, wenn die von einem Dritten gesetzte Ursache für die

Fristversäumung auch bei ausreichender Fristenorganisation die Versäumung zur Folge gehabt hätte; ein solcher Fall liegt jedoch ersichtlich nicht vor.

Der Vortrag zur Fristenorganisation kann auch nicht deswegen als entbehrlich angesehen werden, weil bisherige Jahresgebühreneinzahlungen pünktlich erfolgt sind; denn bisherige pünktliche Zahlungen lassen keinen zwingenden Schluss darauf zu, dass die Frist zur Zahlung der streitgegenständlichen Jahresgebühr ohne Verschulden versäumt worden ist. Insoweit vermag auch das Argument des Beschwerdeführers, es bedürfe keines Vortrags zur Fristeinholung der Zahlungsfrist mit Verspätungszuschlag, da in der Vergangenheit stets schon die Frist ohne Verspätungszuschlag eingehalten worden sei, zu keiner anderen Beurteilung zu führen.

Soweit der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung angegeben hat, die Gebührenzahlungsfrist sei in einem elektronischen Kalender notiert gewesen, in der fraglichen Zeit sei aber eine Umstellung auf ein anderes Kalendersystem erfolgt, kann dieser Vortrag grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden. Die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen müssen innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist des § 123 Abs. 2 PatG vorgetragen worden sein (vgl. Schulte/Schell, a. a. O., § 123 Rdn. 33). Selbst wenn zugunsten des Beschwerdeführers dieser Vortrag aber noch berücksichtigt würde, wäre er nicht geeignet, ein Verschulden entfallen zu lassen. Abgesehen davon, dass insoweit nicht feststeht, wie im Einzelnen bzw. mit welcher Absicherung die Fristennotierung erfolgt war (zur Notwendigkeit eines Kontrollausdrucks bei elektronischem Fristenkalender vgl. BGH NJW 2019, 1456, Tz. 13; NJW-RR 2021, 444, Tz. 8), wäre es angesichts der im fraglichen Zeitraum vorgetragenen Umstellung nicht mit der zuzumutenden Sorgfalt vereinbar gewesen, sich ohne weitere Absicherung allein auf den elektronischen Kalender zu verlassen.

Schließlich ist auch der Umstand, dass das DPMA eine Gebührenmitteilung erlassen hat, die den Patentinhabern aber nicht zugegangen ist, für sich nicht

geeignet, ein Verschulden entfallen zu lassen. Wie schon das DPMA im ersten Zwischenbescheid vom 3. Februar 2020 zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei der Gebührenmitteilung um eine gesetzlich nicht vorgeschriebene patentamtliche Serviceleistung (vgl. Amtl. Begründung zum Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BIPMZ 2002, 14, 38, 42; vgl. auch BGH GRUR 2008, 551, Tz. 11 - Sägeblatt). Nach ständiger Rechtsprechung kann ein Patentinhaber daher weder darauf vertrauen, dass ihm eine Gebührenmitteilung regelmäßig zugestellt wird, noch kann er aus deren Unterbleiben Rechte herleiten (vgl. z. B. BPatG, Beschlüsse vom 22. Dezember 2016 - 7 W (pat) 24/15, juris Tz. 14, und vom 28. August 2013 - 10 W (pat) 18/13, juris Tz. 25; Schulte, a. a. O., § 17 Rdn. 40 m. w. Nachw.). Unter diesen Umständen kommt es auch nicht darauf an, auf welchen Gründen der Nichterhalt der Gebührenmitteilung beruht, sei es, dass das Patentamt keine solche Mitteilung abgesendet hat, sei es, dass eine abgesendet worden, aber dem Patentinhaber - wie hier - nicht zugegangen ist.

Nach allem kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Patentinhaber wegen nicht ausreichender Fristenorganisation ein eigenes (Mit-) Verschulden dafür trifft, dass die Frist für die Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag versäumt worden ist.

2.3.2 Da aus den vorgenannten Gründen ein eigenes Verschulden der Patentinhaber an der Versäumung der Frist für die Zahlung der 7. Jahresgebühr mit Zuschlag nicht auszuschließen ist, kann dahin gestellt bleiben, ob auch deswegen ein Verschulden an der Fristversäumung anzunehmen ist, weil ihnen das Verhalten der Kanzlei 2... gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnen ist.

Insoweit ist nur anzumerken, dass eine Zurechnung von Verschulden gemäß § 85 Abs. 2 ZPO dann nicht erfolgen kann, wenn das Mandat, und sei es nur im Innenverhältnis, zum Zeitpunkt der Fristversäumung beendet war (vgl. z. B. BPatG,

Beschluss vom 18. Mai 2011 - 10 W (pat) 28/06). Dies ist hier nicht feststellbar, denn der patentamtlichen Akte ist eine Mandatsniederlegung bezüglich der Kanzlei 2... nicht zu entnehmen; auch im Patentregister ist sie nach wie vor noch als Verfahrensbevollmächtigte der Patentinhaber eingetragen.

Im Übrigen beruht die ständige Rechtsprechung seit BPatGE 13, 87, wonach es, wenn der vom Patentinhaber mandatierte Anwalt nicht mit der Überwachung und Zahlung der Gebühren beauftragt ist, gleichwohl zur seiner anwaltlichen Sorgfaltspflicht gehört, seinen Mandanten über die Notwendigkeit und die Frist zur Gebühreinzahlung zu unterrichten und ihn hierbei auf die Rechtsfolgen einer unterbliebenen oder verspäteten Gebühreinzahlung hinzuweisen - was regelmäßig durch die Übersendung der amtlichen Gebührenmitteilung geschieht -, auf der Überlegung, dieser Fall liege nicht grundlegend anders als der eines Prozessbevollmächtigten, der seinen Mandanten über die Zustellung eines diesem nachteiligen Urteils unterrichtet und ihn unter Übersendung der Urteilsausfertigung auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Rechtsmittelfrist hinweist, es im Übrigen aber seinem Mandanten überlässt, darüber zu befinden, ob er von der Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsmittels Gebrauch machen will oder nicht (so BPatGE 13, 87, 92). Im Zivilprozess erfolgt in diesem Fall eine Zurechnung des anwaltlichen Verschuldens, weil dies noch zum Mandat des erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten gehört (vgl. BGH NJW 1990, 189; NJW 2006, 2779). Dies entsprechend für den im patentamtlichen Erteilungs- oder Einspruchsverfahren - mit Ausnahme der Jahresgebührenüberwachung und -zahlung - mandatierten Anwalt anzunehmen, erscheint schon deshalb nicht fernliegend, weil die Frist zur Zahlung einer Jahresgebühr, die bei Versäumung unmittelbar zum Rechtsverlust führt, in ihrer Bedeutung einer Rechtsmittelfrist gleichzustellen ist. Dies zeigt sich auch darin, dass für die anwaltliche Überwachung von Validierungsfristen für Patente, wozu die Jahresgebühren gehören, dieselben Sorgfaltsanforderungen wie für Rechtsmittelfristen gelten (vgl. BGH GRUR 2014, 102, Tz. 12, 13 - Bergbaumaschine).

Die Beschwerde war nach allem zurückzuweisen.

### III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Kopacek

Püschel

Eisenrauch